

OMPI



PT/DC/24

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 18 de mayo de 2000

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

CONFERENCIA DIPLOMÁTICA PARA LA ADOPCIÓN DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Ginebra, 11 de mayo a 2 de junio de 2000

REGLA 4.4)

Propuesta de la Delegación de la Federación de Rusia

La Delegación de la Federación de Rusia propone las siguientes enmiendas con el fin de mantener el equilibrio entre los derechos e intereses del solicitante, por una parte, y los de terceros, por otra.

“Versión a):

4) — ~~[Traducción] Cuando la solicitud anterior no esté en un idioma aceptado por la Oficina y la validez de la reivindicación de prioridad sea pertinente para la determinación de si la invención en cuestión es patentable, la Parte Contratante podrá exigir que, por invitación de la Oficina, el solicitante presente una traducción de la solicitud anterior mencionada en el párrafo 1), dentro de un plazo que no será inferior a dos meses a partir de la fecha de esa invitación y que no será inferior al plazo, de haberlo, aplicado en virtud de ese párrafo.~~

Versión b):

Regla 4.4)

4) [*Traducción*] a) Cuando la solicitud anterior no esté en un idioma aceptado por la Oficina ~~y la validez de la reivindicación de prioridad sea pertinente para la determinación de si la invención en cuestión es patentable~~, una Parte Contratante podrá exigir que se presente una traducción de la solicitud anterior dentro del plazo aplicable en virtud del párrafo 1), permitiendo al solicitante presentar, en lugar de la traducción, una declaración en el sentido de que autoriza a la Oficina a abrir la solicitud anterior para que la examine la persona que desea verificar la validez de la reivindicación de prioridad.

b) Cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea pertinente para la determinación de si la invención en cuestión es patentable y el solicitante haya presentado la declaración mencionada en el apartado a), la Parte Contratante podrá exigir que, por invitación de la Oficina, el solicitante presente una traducción de la solicitud anterior ~~mencionada en el párrafo 1)~~ [o partes pertinentes de la misma], dentro de un plazo que no será inferior a dos meses a partir de la fecha de esa invitación, y que no será inferior al plazo, de haberlo, aplicado en virtud del ese párrafo 1).”

Nota

El Artículo 6.5) y la Regla 4.4) exigen al solicitante de la necesidad de presentar una traducción de la solicitud anterior, excepto cuando se exija dicha traducción para verificar la validez de la reivindicación de prioridad al determinar si la invención en cuestión es patentable (Regla 4.4)). Estas disposiciones proporcionan efectivamente algunos recursos al solicitante, pero al mismo tiempo este planteamiento significaría, de hecho, que la Oficina dejaría de verificar la validez de la reivindicación de prioridad en todos los casos, a excepción de lo dispuesto en la Regla 4.4).

También existen al menos dos casos en los que, a fin de respetar los intereses legítimos de terceros, podría exigirse la verificación de la validez de la reivindicación de prioridad.

Primer caso

La legislación de la mayoría de los países no permite el reconocimiento de la novedad de una invención divulgada en la solicitud, pero no necesariamente incluida en las reivindicaciones, presentada por otra persona en la Oficina de un país determinado y que tenga una fecha de presentación anterior o que se beneficie del derecho de prioridad.

Un ejemplo de esa solicitud lo podría constituir una solicitud en la que se reivindique la prioridad de la solicitud anterior presentada en otra Oficina. Cabría la posibilidad de que la solicitud anterior no hubiera sido publicada (por ejemplo, debido a que la legislación aplicable del país en que está situada esa Oficina no prevé la publicación de solicitudes o debido a que el solicitante ha retirado la solicitud). En consecuencia, la persona a cuya solicitud se opone la solicitud que tiene una fecha de prioridad anterior no tiene posibilidad de verificar la validez de la reivindicación de prioridad de manera independiente, puesto que no puede examinar la solicitud anterior que no ha sido publicada. Igualmente, la Oficina tampoco puede aportar precisiones a esta persona acerca de la solicitud anterior, ya que no está incluida en el estado de la técnica.

Por consiguiente, debería disponerse que la Oficina pueda verificar la validez de la reivindicación de prioridad (para lo cual cabe la posibilidad de que se necesite una traducción de la solicitud anterior) o que la persona interesada pueda familiarizarse con la solicitud anterior o partes pertinentes de la misma.

Segundo caso

La legislación de la mayoría de los países contempla el derecho fundado en una utilización anterior.

Si se ha concedido una patente sobre la base de una solicitud en la que se reivindica la prioridad de la solicitud anterior, entonces, en el caso de que la utilización haya comenzado con anterioridad a la fecha de presentación de esa solicitud, pero después de la fecha de la prioridad reivindicada, un usuario interesado puede dar por sentado, tal como en el caso anterior, que la Oficina verificará la validez de la reivindicación de prioridad, o deberá tener la oportunidad de inspeccionar el documento de prioridad.

Aparentemente, los problemas que surgen en los dos casos anteriores no resultan pertinentes para todas las Oficinas. En consecuencia, todas las Oficinas podrán considerarse satisfechas con la versión a) propuesta, por la que el PLT permite que cada una de las Partes Contratantes decida, por elección propia, si debería valerse de la disposición del Convenio de París sobre el derecho a exigir una traducción.

En el caso de que la versión a) no resulte aceptable, se propone la versión b), que es preferible para los solicitantes y contiene una propuesta alternativa que figura entre corchetes. En esta versión, al presentar una solicitud, el solicitante puede elegir entre presentar una traducción de la solicitud anterior, o una declaración a los efectos de autorizar a la Oficina a divulgar el contenido de la solicitud anterior a una persona interesada en verificar la validez de la reivindicación de prioridad. Al hacerlo, la Oficina se reserva el derecho a exigir una traducción si ésta es necesaria para verificar la validez de la prioridad reivindicada al determinar la patentabilidad de la invención en cuestión (en forma similar a lo dispuesto en la Regla 4.4)).

[Fin del documento]